

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/10025

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl<sup>7</sup> C12N15/54, C12N9/10, C12N1/15, C12N1/19, C12N1/21,  
C12N5/10, A61K38/45

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl<sup>7</sup> C12N15/54, C12N9/10, C12N1/15, C12N1/19, C12N1/21,  
C12N5/10, A61K38/45

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CA (STN), MEDLINE (STN), BIOSIS (STN), WPIDS (STN), JSTPLUS FILE (JOIS),  
SwissProt/PIR/Genbank/EMBL/DDBJ/GeneSeq

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category*     | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages   | Relevant to claim No.   |
|---------------|--|-------------------------|
| X             | WO 02/40657 A2 (MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.),<br>23 May, 2002 (23.05.02),<br>& US 2002/0115628 A1                                       | 1-9                     |
| <u>X</u><br>A | WO 99/58660 A1 (HUMAN GENOME SCIENCES, INC.),<br>18 November, 1999 (18.11.99),<br>& EP 1078046 A1 & JP 2002-533058 A<br>& US 2003/0077809 A1 | <u>1-4, 6-8</u><br>5, 9 |
| <u>X</u><br>A | WO 01/12659 A2 (GERMAN HUMAN GENOME PROJECT),<br>22 February, 2001 (22.02.01),<br>& EP 1248798 A2  | <u>1-4, 6-8</u><br>5, 9 |
| <u>X</u><br>A | WO 02/34783 A2 (INCYTE GENOMICS, INC.),<br>02 May, 2002 (02.05.02),<br>& AU 200232707 A  | <u>1-4, 6-8</u><br>5, 9 |

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

|   |  |
|---|--|
| * Special categories of cited documents:  | "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  |
| "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  | "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone   |
| "E" earlier document but published on or after the international filing date  | "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art |
| "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) | "&" document member of the same patent family  |
| "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  |  |
| "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  |  |

Date of the actual completion of the international search  
20 November, 2003 (20.11.03)Date of mailing of the international search report  
09 December, 2003 (09.12.03)Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/10025

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category*     | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages      | Relevant to claim No.   |
|---------------|---|-------------------------|
| <u>X</u><br>A | WO 00/55375 A1 (ALPHAGENE, INC.),<br>21 September, 2000 (21.09.00),<br>& AU 200038997 A | <u>1-4, 6-8</u><br>5, 9 |

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998)

BEST AVAILABLE COPY

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/10025

## Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:  
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. ☐ Claims Nos.:  
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. ☐ Claims Nos.:  
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

## Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

Concerning 5 genes (SEQ ID NOS:1, 3, 5, 7 and 9) relating to the present application, the base sequences of all of them had been publicly known before the application of the present case. Also, it had been a publicly known problem to provide a human-origin glycosyltransferase (see, WO 02/40657 A2, WO 99/58660 A1, WO 01/12659 A2, WO 02/34783 and WO 00/55375 A1).

Therefore, the inventions according to claims 1 to 9 of the present case cannot be considered as a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

The International Searching Authority has judged that the present case has 5 groups of inventions respectively comprising SEQ ID NOS:1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, and 9 and 10.

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☒ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.  
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

## 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JPO3/10025

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>1</sup> C12N15/54, C12N9/10, C12N1/15, C12N1/19, C12N1/21, C12N5/10, A61K38/45

## B. 調査を行った分野

## 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>1</sup> C12N15/54, C12N9/10, C12N1/15, C12N1/19, C12N1/21, C12N5/10, A61K38/45

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

## 国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

CA (STN), MEDLINE (STN), BIOSIS (STN), WPIDS (STN), JSTPLUS ファイル (JOIS)

SwissProt/PIR/Genbank/EMBL/DBJ/GeneSeq

## C. 関連すると認められる文献

| 引用文献の<br>カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示  | 関連する<br>請求の範囲の番号 |
|-----------------|--|------------------|
| X               | WO 02/40657 A2 (MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.) 2002.05.23<br>& US 2002/0115628 A1                               | 1-9              |
| <u>X</u><br>A   | WO 99/58660 A1 (HUMAN GENOME SCIENCES, INC.) 1999.11.18<br>& EP 1078046 A1 & JP 2002-533058 A & US 2003/0077809 A1 | 1-4, 6-8<br>5, 9 |
| <u>X</u><br>A   | WO 01/12659 A2 (GERMAN HUMAN GENOME PROJECT) 2001.02.22<br>& EP 1248798 A2   | 1-4, 6-8<br>5, 9 |

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&amp;」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

20.11.03

国際調査報告の発送日

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

鈴木 恵理子

電話番号 03-3581-1101 内線 3488

4B

3037

| C (続き). 関連すると認められる文献 |  |                         |
|----------------------|--|-------------------------|
| 引用文献の<br>カテゴリー*      | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示                                    | 関連する<br>請求の範囲の番号        |
| <u>X</u><br>A        | WO 02/34783 A2 (INCYTE GENOMICS, INC) 2002.05.02<br>& AU 200232707 A | <u>1-4, 6-8</u><br>5, 9 |
| <u>X</u><br>A        | WO 00/55375 A1 (ALPHAGENE, INC) 2000.09.21<br>& AU 200038997 A       | <u>1-4, 6-8</u><br>5, 9 |

## 第Ⅰ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)

法第8条第3項 (PCT 17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☐ 請求の範囲 \_\_\_\_\_ は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。つまり、
2. ☐ 請求の範囲 \_\_\_\_\_ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. ☐ 請求の範囲 \_\_\_\_\_ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

## 第Ⅱ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

本願発明に係る5種類の遺伝子 (配列番号1, 3, 5, 7, 9) について、その塩基配列のすべてが本願出願前から公知であり、かつ、ヒト由来のグリコシルトランスフェラーゼを提供することも公知の課題であった (WO 02/40657 A2, WO 99/58660 A1, WO 01/12659 A2, WO 02/34783, WO 00/5537 5 A1を参照のこと)。

したがって、本願請求の範囲1～9に係る発明は単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明であるとはいえない。

国際調査機関は、本願出願には配列番号1と2、3と4、5と6、7と8および9と10それぞれからなる計5つの発明が含まれると判断した。

1. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. ☒ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

## 追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。  
☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。